

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

GE BAYER SILICONES GMBH & CO.KG  
Gebäude V7  
D-51368 Leverkusen  
ALLEMAGNE

GE BAYER Silicones  
Rechtsabteilung

Eing.: 28. Sep. 2004

## PCT

### SCHRIFTLICHER BESCHIED (Regel 66 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GEBS200253PCT		Absenddatum (Tag/Monat/Jahr)	23.09.2004
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/50773		ANTWORT FÄLLIG	innerhalb von 3 Monat(en) ab obigem Absenddatum
Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	31.10.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)	04.11.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK D06M15/643			
Anmelder GE BAYER SILICONES GMBH & CO. KG			

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - I ☒ Grundlage des Bescheids
  - II ☐ Priorität
  - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.


**Wann?** Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

**Wie?** Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

**Dazu:** Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

**Wird keine Stellungnahme eingereicht**, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 04.03.2005

*Stellungnahme auf dem 19.10.2004  
23.12.2004 not.*

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde	Bevollmächtigter Bediensteter
 Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Lentz, J.C. Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung) Dekker, M Tel. +31 70 340-4046



**I. Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

**Beschreibung, Seiten**

1-40 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-14 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung****1. Feststellung**

Neuheit (N)	Ansprüche	1-14 (nein)
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ansprüche	1-14 (nein)
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ansprüche	1-14 (ja)

**2. Unterlagen und Erklärungen:****siehe Beiblatt**

Stand der Technik

D1 US5807956

D2 US4833225

D3 DE10036699

Stellungnahme

Die vorliegende Anmeldung scheint unklar zu sein, da die in Anspruch 1 beanspruchten Copolymere mit der Wiederholungseinheit  $-[Q-V]-$  scheinbar nicht mit den in den Beispielen offenbarten Polymeren übereinstimmen.

Die Einheit  $-[Q-V]-$  bedeutet lt. Definition in Anspruch 1, eine Einheit  $-[QV^1V^2]-$ , was somit ein Polymer  $(QV^1V^2)_n$  bedeutet. Das Produkt in Beispiel 1 wird aber von dieser Wiederholungseinheit nicht umfasst, in diesem Beispiel wird ein Polymer mit der quantitativen Zusammensetzung  $[(QV^1QV^1)_9 - QVQV^2]_5$  dargestellt. (Hier scheint auch nicht die Definition von V in Anspruch 1 zu stimmen, da die Einheit V in Beispiel 1 nur eine Methylengruppe umfasst.) Diese Zusammensetzung wird nicht von der beanspruchten Wiederholungseinheit  $-[Q-V]-$  umfasst. Anspruch 1 sollte somit geändert werden.

Die Herstellung der Polymere in D1 und D2 unterscheidet sich zwar von dem vorliegenden Herstellungsverfahren, indem, dass Hydrogensiloxane mit Amin- und Epoxyverbindungen umgesetzt werden, es scheint aber dass die erzeugten Produkte sich nicht unterscheiden. D3 offenbart auch dasselbe Herstellungsverfahren wie in der vorliegenden Anmeldung, ein Diepoxysiloxan wird mit einer Diaminverbindung umgesetzt.

Der vorliegenden Anmeldung scheint es somit an Neuheit in Hinsicht auf D1, D2 und D3 zu fehlen.